

Jornadas organizadas por



# Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

## "Los Lunes de Patentes"

Madrid, lunes 27 de mayo de 2013

# Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, gratuito, profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reúnen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

## Objetivos

Que sean útiles para los que, con mayor o menor experiencia, ya llevan algún tiempo trabajando profesionalmente en España sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad. Son personas que tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y han trabajado en ámbitos laborales muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes,...). Todos ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infracción, procedimientos, etc, principalmente en España, pero también en la EPO, EEUU, China, Japón y otros países. Algunos de ellos se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español

Que sean útiles como ayuda para los que piensan presentarse al *European Qualifying Examination* de la EPO, con intención de adquirir el título de *European Patent Attorney*. Esto implica que los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se tratan al máximo nivel

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso principiantes, que desean formarse en materia de patentes

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día

Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir.

El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB.

Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents)

# Lunes, 27 de mayo de 2013

10:00 – 10:15 h

**Bienvenida** a cargo de **M<sup>a</sup> José de Concepción Sánchez**, directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM

10:15 – 13:00 h

## **Donde dije digo digo Diego: la doctrina de los actos propios en los pleitos de patentes**

### **Antonio Castán**

Abogado desde 1985, discípulo de Hermenegildo Baylos; socio y director del departamento de litigios de Elzaburu, Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual; profesor de derecho procesal de la Univ. Pontificia de Comillas; dedicado principalmente a acciones judiciales en materia de patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal; ha sido el presidente del grupo de trabajo del Grupo Español de la AIPPI para la cuestión Q229 ("*The use of prosecution history in post-grant patent proceedings*"), cuya resolución se adoptó en el 23 octubre 2012 en Seúl.

Todo pleito de patentes, bien se trate de una acción de nulidad o de una acción por violación, viene precedido por un expediente de concesión donde el solicitante de la patente no es raro que efectúe manifestaciones acerca del alcance de la invención. Unas veces se trata de superar, ante la EPO, objeciones relativas a la novedad o a la actividad inventiva que han sido puestas de manifiesto con relación a las anticipaciones detectadas. Otras veces esas mismas objeciones obligan al solicitante a modificar el texto de las reivindicaciones para delimitar el objeto de la invención. Esos cambios pueden poner en entredicho la validez de la patente nacional base de la europea o pueden comprometer más tarde el ejercicio de una acción por infracción. Incluso el ejercicio de acciones en unas jurisdicciones y otras, puede dar lugar a comportamientos procesales diversos por parte del titular de la patente.

¿Hasta qué punto las manifestaciones y conductas del solicitante de la patente durante el procedimiento de concesión pueden ser tomadas en cuenta más tarde en un procedimiento judicial? ¿Puede el profesional despreocuparse de lo que dice y hace en un procedimiento de concesión ante la seguridad de que nada de ello podrá ser utilizado en su contra si la patente es sometida posteriormente al escrutinio de los tribunales? ¿Pueden influir en un procedimiento judicial español las conductas procesales del titular de la patente en pleitos extranjeros?

La doctrina anglosajona del *Estoppel*, que en nuestro ordenamiento se encarna en la máxima "*venire contra factum proprium non valet*", no parece que se aplique de un modo pacífico. Los "actos propios" en materia de patentes han sido objeto de un tratamiento desigual por los tribunales. Una institución llamada, precisamente, a preservar el principio

de seguridad jurídica y la buena fe (la exigencia de observar un comportamiento coherente dentro del tráfico jurídico) suscita en su proyección jurisprudencial no pocas incertidumbres. La ponencia analiza, desde un punto de vista práctico y con la mirada puesta en algunos casos reales, las diversas esferas en que los actos propios aparecen (o desaparecen) en los pleitos de patentes en España, bajo el siguiente guión:

1. Planteamiento del caso: las diversas hipótesis a considerar.
2. La falta de un referente internacional inequívoco: el informe reciente de la AIPPI sobre "*The use of prosecution history in post-grant patent proceedings*".
3. La configuración general de la doctrina de los actos propios en España, como punto de partida: su vinculación a la buena fe y los requisitos establecidos jurisprudencialmente para su apreciación.
4. Los actos propios en la determinación de la validez de la patente: la tramitación de la patente europea y su incidencia sobre la patente nacional en las acciones de nulidad.
5. Los actos propios en la determinación del alcance de la patente: el *prosecution history estoppel* en las acciones de infracción.
6. Otras posibles manifestaciones de los actos propios en los pleitos sobre patentes: ¿Qué pasa cuando la limitación de la patente se lleva cabo en el propio procedimiento judicial?
7. A modo de conclusión o si Maquiavelo tenía razón cuando dijo: "No puede ni debe un señor prudente guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa".

15:00 - 18:00 h

### **Cuestiones que suscita la patente comunitaria (y no solo desde la perspectiva española)**

#### **Ángel Galgo Peco**

Magistrado de lo Mercantil desde 2004; presidente de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid desde 2009. En 1989 se incorporó a la Carrera Judicial y, en 1999, al CGPJ como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales; fue profesor en la Univ. Alcalá de Henares, la Univ. Carlos III y la Escuela Judicial; ha trabajado para las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea (en La Haya y en Bruselas); es miembro de la *Intellectual Property Judges Association* (IPJA) y participa asiduamente en actividades organizadas por la EPO y la OEPM.

- Descripción general del sistema
- Cuestiones que alientan el debate
  - Base legal
  - Complejidad del sistema resultante
    - ¿Mercado único?
    - Coexistencia de diferentes títulos de patente con distinto ámbito territorial
  - La patente unitaria como objeto de protección - derivación al Acuerdo TUP
  - La patente unitaria como objeto del derecho de propiedad
  - El Tribunal Unificado de Patentes (TUP)
    - Descripción general
    - El dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia - Cómo se ha salido del entuerto
    - La arquitectura institucional - cuestiones
      - Criterios para el establecimiento de divisiones nacionales
      - Composición de las Salas
    - Reglas de competencia
      - ¿Qué ocurre con el Reglamento 1215/2012?
      - Competencia TUP/Competencia Tribunales de los EM - Artículo 32.2
      - Cuestiones que suscita el reparto de competencias entre las diferentes divisiones del Tribunal de Primera Instancia - Artículo 33
        - ¿Ganaron los alemanes? (a propósito del sistema dual)
    - Reglas de procedimiento
      - Caracterización general
      - Aspectos que ofrecen mayor contraste respecto de la práctica española
      - La cuestión lingüística
    - Régimen transitorio
    - Los costes (no nos olvidemos)
- La posición española. ¿Y ahora qué?

## Lugar

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Sala de Usos Múltiples (planta 16)  
Paseo de la Castellana 75  
28046 Madrid

## Horario

De 10:00 a 13:00 h  
y  
de 15:00 a 18:00 h

## Inscripción

Gratuita  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede  
descargar de la web del Centre de Patents  
[www.ub.edu/centredepats](http://www.ub.edu/centredepats)

## Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de  
distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar  
nombre, institución y dirección de correo electrónico  
al coordinador: [pascualsegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualsegura@patents.pcb.ub.es)

## Notas

Los organizadores se reservan el derecho de  
cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto  
relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de  
las opiniones expresadas por los ponentes